

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 10.10.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004707362/50, поданное фирмой ДЖОРДАН АУТДОР ЭНТЕРПРАЙЗИС, ЛТД., штат Джорджия, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2004707362/50 на регистрацию товарного знака была подана заявителем 06.04.2004 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса «печатные камуфляжные трафареты для использования на твердых поверхностях».

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой слово «ADVANTAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами, в переводе с английского языка означающее: «преимущество, выгода, польза».

Федеральным институтом промышленной собственности 10.10.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными [Федеральным Законом от 11.12.2002 г № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»](#) (далее – Закон).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение «ADVANTAGE» сходно до степени смешения со словесным знаком «AVANTAGES» (международная регистрация №568764, с приоритетом от 25.03.1991),

правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 10.01.2006 поступило возражение заявителя, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. Заявленное обозначение состоит из 9 букв, 9 звуков и 3 слогов, а противопоставленное обозначение состоит из 9 букв, 7 звуков и 3 слогов. При этом фонетический образ противопоставленного обозначения существенно отличается от фонетического образа заявленного обозначения звуковым составом;

2. Заявленное обозначение и противопоставленное обозначение выполнены заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита, но наличие буквы «D» в заявленном обозначении и буквы «S» в противопоставленном обозначении существенно влияют на восприятие обозначений в целом, и приводят к отсутствию визуального сходства между обозначениями;

3. Товары 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товары данного класса противопоставленного обозначения относятся к одной и той же видовой группе. Однако, данные товары не могут рассматриваться как однородные, поскольку имеют ряд существенных различий в области применения.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения и вынести решение о регистрации для всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003г., зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г., регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ADVANTAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ доступных источников информации показывает, что данное слово является значимым в английском языке и означает в переводе на русский язык – «преимущество, благоприятное положение; выгода, польза».

Заявленному обозначению противопоставлена международная регистрация №568764 с приоритетом от 25.03.1991 обозначения «AVANTAGES», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом слово «AVANTAGES» является значимым словом французского языка, которое в переводе на русский язык означает: «выгода, преимущество; превосходство; льгота».

На основании изложенного, сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации свидетельствует о наличии между ними сходства по семантическому признаку сходства словесных обозначений в силу тождества заложенных в

них понятий. Сравнимые обозначения представляют собой значимые слова двух в достаточной степени распространенных на территории Российской Федерации иностранных языков – английского и французского, в переводе на русский язык имеющие одинаковое значение – «преимущество, выгода, польза».

В этой связи, «ADVANTAGE» и «AVANTAGES» могут восприниматься как разновидности одного знака, выполненные лексическими единицами разных иностранных языков, использующих латиницу.

Сравнимые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в силу чего производят одинаковое общее зрительное впечатление, и могут рассматриваться как сходные по графическому признаку сходства словесных обозначений.

Что касается сопоставительного анализа по звуковому признаку сходства словесных обозначений, то в словах «ADVANTAGE» и «AVANTAGES» имеет место совпадение частей «-VANTAGE-», расположенных в центре.

Кроме того, оба слова начинаются с одинаковой буквы (звука) «А» и состоят из одинакового количества слогов - 4 («AD-VAN-TA-GE» и «A-VAN-TA-GES»). Довод о том, что заявленное обозначение и противопоставленная регистрация представляют собой значимые слова двух различных языков и будут произноситься по-разному, не может быть принят во внимание, как имеющий решающее значение. У Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что широкий круг отечественных потребителей не знаком с тонкостями произношения английского и французского языков.

На основании изложенного проведенный Палатой по патентным спорам сопоставительный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение «ADVANTAGE» сходно до степени смешения по звуковому, графическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений

с противопоставленным обозначением «AVANTAGES», имеющим более ранний приоритет.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товара 16 класса МКТУ - печатные камуфляжные трафареты для использования на твердых поверхностях. Известно, что трафарёт (от итал. traforetto, буквально — продырявленное) - тонкий лист из картона, металла, пластмассы и т. д. с отверстиями, форма которых повторяет несложные орнаменты, буквы, цифры, топографические знаки, условные графические обозначения устройств, машин и др. Трафареты применяют при чертёжно-графических, малярных и других работах для получения повторяющихся рисунков или сложных фигур.

Правовая охрана противопоставленной международной регистрации предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ, предназначенных для использования в полиграфии и типографии.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для вывода об однородности перечней товаров 16 класса МКТУ заявленного и противопоставленного обозначения по виду (роду), назначению. При этом тот факт, что данные товары относятся к одному виду (роду), не оспаривается в возражении.

С учетом изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет признать заявленное обозначение сходным до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией в отношении однородных товаров.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания согласиться с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и признать его не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, отказав в удовлетворении возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.01.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 10.10.2005.